

소문난 삼부자 상표분쟁 및 상표등록취소심판 사건 - 사용자 라이선스의 부정사용 판


단기준: 대법원 2020. 2. 13. 선고 2017후2178 판결




1. 소문난 삼부자 상표권의 등록 및 권리 관계

나. 원심판결 이유와 원심이 채택한 증거에 의하면 다음과 같은 사정들을 알 수 있다.

1) 소외인은 2006. 2. 24. 흥해에프앤디 주식회사(이하 '흥해에프앤디'라고 한다)를

설립하였고, 흥해에프앤디는 대상상표들()을 사용하여 조미김 등을 제조·판매해왔다.

2) 이 사건 등록상표()의 지정상품은 상품류 구분 제29류의 '김, 미역, 튀각'이고 그 상표권은 원래 타인이 갖고 있었는데, 소외인은 2012. 8. 29. 이 사건 등록상표의 상표권에 관하여 이전등록을 마쳤다. 또한 소외인은 2012. 7. 25. 지정서비스업을 서비스업류 구분 제35류의 '조미김 판매대행업, 조미김 판매알선업' 등으로 하


는 이 사건 유사서비스표()를 출원하여 2013. 7. 25. 등록을 마쳤다.

2. 삼부자 상표권에 대한 강제집행 및 상표권 매수인의 이전등록

3. 새로운 상표권자의 사용권설정 및 사용권자 라이선스의 실사용 상표


4) 위 회사들(이하 '이 사건 등록상표의 사용권자들'이라 한다)은 종전에는 '삼부자'

라는 포장과 와 같은 포장지를 사용하다가 2014. 7. 이후부터

이 사건 등록상표에 '소문난'을 부가한 실사용상표들( ,

)과 와 같은 포장지를 '조미김, 도시락김' 등의 상품에 사용해왔다.

5) 피고가 2013. 9. 23. 이 사건 등록상표를 취득하였음에도 사용권자인 주식회사 삼부자는 홈페이지의 '회사 연혁'란 등에 소외 회사 설립 이전인 1980년에 '삼부자김 판매 시작', 1990년에 흥해에프앤디의 전신인 '흥해식품 설립'이라고 기재하였고, 사용권자인 주식회사 효성푸드는 원심 변론종결일까지 홈페이지에 흥해에프앤디의 캐릭터

()를 그대로 사용하였다.

4. 쟁점 - 사용권자 라이선스의 부정사용 및 취소사유 해당여부

5. 특허법원 판결 - 부정사용 불인정 BUT 대법원 판결 - 부정사용 인정, 원심판결 파기 환송

6. 대법원 판결요지

이 사건 등록상표의 사용권자들이 실사용상표들을 사용한 구체적인 사용태양은 상표 및 지정상품 자체의 동일성 또는 유사성에 의해 일반적으로 발생할 수 있는 혼동의 범위를 넘어 사회통념상 등록상표의 부정행위라고 평가할 수 있는 정도로 볼 여지가 있다.

7. 대법원 판결이유 - 부정사용 판단기준

구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제73조 제1항 제8호는 전용사용권자 또는 통상사용권자(이하 '사용권자'라 한다)가 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우 상표등록을 취소할 수 있도록 규정하고 있다.

위 규정의 취지는 상표권자에게 사용권을 자유롭게 설정할 수 있도록 하는 대신에 사용권자에 대한 감독의무를 부과하여 사용권자가 상표제도의 본래의 목적에 반하여 등록상표를 그 사용권의 범위를 넘어 부정하게 사용하지 못하도록 규제함으로써 상품거래의 안전을 도모하고, 타인의 상표의 신용이나 명성에 편승하는 행위를 방지하여 거래자와 소비자의 이익을 보호함은 물론 다른 상표를 사용하는 사람의 영업상의 신용과 권익도 보호하려는 데 있다고 할 것이다(대법원 2010. 4. 15. 선고 2009후3329 판결 등 참조).

구 상표법 제73조 제1항 제8호에 따라 사용권자가 실제로 사용하는 상표(이하 '실사용상표'라 한다)와 혼동의 대상이 되는 타인의 상표(이하 '대상상표'라 한다) 사이의 혼동 여부를 판단함에 있어서는, 각 상표의 외관, 호칭, 관념 등을 객관적·전체적으로 관찰하되, 실사용상표가 등록상표로부터 변형된 정도 및 대상상표와 유사한 정도, 실사용상표와 대상상표가 상품에 사용되는 구체적인 형태, 사용상품 간의 관련성, 각 상표의 사용 기간과 실적, 일반수요자에게 알려진 정도 등에 비추어, 당해 상표의 사용으로 대상상표의 상품과 사이에 상품출처의 오인·혼동이 야기될 우려가 객관적으로 존재하는가를 중점적으로 살펴야 할 것이다(대법원 2012. 10. 11. 선고 2012후2227 판결, 대법원 2015. 10. 15. 선고 2013후1214 판결 등 참조).

그런데 상표권이 이전된 후 상표권자로부터 사용허락을 받은 사용자가 등록상표와 동일하거나 유사한 상표를 사용하는 경우에는 종전 상표권자의 업무와 관련된 상품과의 혼동이 생길 가능성이 크다.

이 때에는 상표권자가 금지청구권을 행사할 수 있는 범위(구 상표법 제66조 제1항 제1호, 제65조 제1항)와 상표를 독점적으로 사용할 수 있는 범위(구 상표법 제50조)는 구분되어야 한다는 원칙 등에 비추어, 등록상표, 실사용상표, 대상상표 상호간에 앞서 본 사정들을 세심히 살펴 사회통념상 등록상표의 부정한 사용으로 평가할 수 있을 정도에 이르는지 여부를 판단하여야 할 것이다.

구 상표법 제73조 제1항 제8호의 대상상표는 적어도 국내에서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있을 것을 요한다(대법원 2013. 12. 26. 선고 2012후1521 판결 등 참조).

다만 위 조항은 '수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우'라고 규정하고 있을 뿐, '대상상표'나 '타인'의 범위를 특별히

한정하지 않고 있으므로, 대상상표가 당해 등록상표의 권리범위에 속하거나 상표법상의 등록상표가 아니더라도 혼동의 대상이 되는 상표로 삼을 수 있고(대법원 2005. 6. 16. 선고 2002후1225 전원합의체 판결 등 참조), 상표권이 이전된 경우 종전 상표권자나 그로부터 상표사용을 허락받은 사용권자도 '타인'에 포함된다고 보아야 한다.

첨부: 대법원 2020. 2. 13. 선고 2017후2178 판결

변리사25년/변호사17년, 특허심판소송, 민형사소송, 손해배상, One-Stop Service

T. 02-591-0657 E. kkh@kasanlaw.com H. www.kasanlaw.com